


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.06.2020 возражение, поданное Ассоциацией "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности", Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754199, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2018754199, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.02.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754199. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы обосновывается тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «NETWORK», где «network» (в пер. с англ.яз.) - радиотрансляционная сеть; вещательная компания; телесеть, соединение группы узлов (компьютеров или других устройств); группа точек, узлов или станций, соединённых коммуникационными каналами и набор оборудования, обеспечивающего соединение станций и передачу между ними информации, распределенная операционная интерактивная сеть коллективного доступа; сеть электрических линий или проводов; сеть электрических линий; подсоединять к сети; включать в сеть, сеть (железнодорожная, радиотрансляционная, телевизионная и т.п.), разветвлённая электрическая цепь; сеть (часть энергосистемы); схема, структура, группа, сеть (Соединение группы узлов (компьютеров или других устройств). 2. Группа точек, узлов или станций, соединённых коммуникационными каналами и набор оборудования, обеспечивающего соединение станций и передачу между ними информации)» см. Интернет словари: <http://translate.academic.ru/>; <http://www.multitrans.ru/>; <http://www.translate.ru/>), который в силу своего семантического значения для всех заявленных товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Digital research & development» (в пер. с англ. яз.) - цифровые исследования и разработки, также являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на назначение товаров и услуг.

В отношении части заявленных товаров и услуг 09, 16, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ, не отвечающих вышеуказанным требованиям, регистрация заявленного обозначения с элементом «Network» будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида, назначения товаров и услуг, в связи с чем не может быть осуществлена на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза также отметила, что заявитель не представил в дополнительных материалах документального подтверждения длительного использования

заявленного обозначения до даты подачи заявки, то есть не подтвердил различительной способности заявленного обозначения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- изобразительные элементы заявленного обозначения являются оригинальными и образуют композицию, в которой прослеживается симметрия, вследствие чего обозначение в целом может быть признано охраноспособным;

- словесные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении и могут быть исключены из самостоятельной правовой охраны;

- несмотря на то, что для части товаров и услуг словесный элемент «Network» заявленного обозначения признан описательным, для остальной части товаров и услуг рассматриваемый элемент является фантазийным. В этой связи элемент «Network» не вызывает ассоциаций, которые не соответствуют действительности, что, в свою очередь, не может ввести в заблуждение потребителя относительно производимых товаров и оказываемых услуг.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018754199 в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «Digital research & development» и «Network», буквы «R» и символа «&».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.12.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства

экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Digital research & development», «Network»,

выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенных в стилизованные рамки, и из латинской буквы «R» и символа «&». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Буква «R» и символ «&» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не имеют характерного графического исполнения, что заявителем не оспаривается.

Следует отметить, что словесные элементы «Digital research & development» и «Network» не занимают доминирующее положение в заявленном обозначении.

Словесный элемент «Digital research & development» переводится как «цифровые исследования и разработки»; словесный элемент «Network» переводится как «радиотрансляционная сеть; вещательная компания; телесеть, соединение группы узлов (компьютеров или других устройств)», см. Интернет словари: <http://translate.academic.ru/>; <http://www.multitrans.ru/>; <http://www.translate.ru/>).

Таким образом, указанные словесные элементы присутствуют в большом количестве популярных словарей, и их значение является достаточно известным еще с давних времен, тем более для людей с высоким уровнем интеллекта и образования, которые являются потребителями приведенных в перечне товаров и услуг.

В виду чего, выражение «Digital research & development network» имеет очевидный перевод «Сеть для цифровых исследований и разработок» и должно быть свободным для использования в хозяйственном обороте различными хозяйствующими субъектами.

Таким образом, словосочетание «Digital research & development network»/«Сеть для цифровых исследований и разработок» указывает на назначение товаров и услуг, которые предназначены для осуществления различных исследований и работ, в связи с чем, не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Тем не менее, коллегия отмечает, что в целом композицию заявленного комбинированного обозначения характеризует определенная графическая

проработка, позволяющая сделать вывод о том, что оно является оригинальным, представляющим собой стилизованное, а не реалистическое изображение товарного знака, вследствие чего сделан вывод о том, что рассматриваемое обозначение является оригинальной художественно-дизайнерской проработкой объекта, следовательно, обладает различительной способностью и не противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 15, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «Digital research & development» и «Network», буквы «R» и символа «&».

Что касается оснований пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее. Заявленные товары и услуги 09, 15, 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ могут применяться в различных отраслях, поэтому потребитель не будет вводиться в заблуждение, в связи с чем заявленное обозначение не будет противоречить пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 22.06.2020, отменить решение Роспатента от 20.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018754199.